

УДК 347.77

С. О. Телліс

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОГО ДИЗАЙНУ

Постановка проблеми. Ефективна та адекватна охорона прав інтелектуальної власності (далі – ІВ) у сфері промислового дизайну залишається пріоритетним завданням у рамках інтеграції України в міжнародну торгівлю насамперед із країнами ЄС-28. Ефективність судочинства у сфері охорони ІВ залежить від однакового тлумачення чинних законодавчих норм і вироблення єдиних методологічних підходів до розв'язання зазначених суперечок. У статті досліджено практичні аспекти захисту об'єктів права ІВ у сфері промислового дизайну.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Запропоновані річні звіти Державної служби інтелектуальної власності України не відображають проблем правозастосовної практики. Найвні дослідження у сфері ІВ не виявляють загальних алгоритмів правозастосовної практики стосовно спорів у сфері захисту прав на об'єкти промислового дизайну. Огляд та аналіз судової практики України за зазначеними суперечками за період 2014–2017 рр. не проводився.

Значна кількість публікацій, присвячених проблемам захисту ІВ, частково торкається зазначеної проблематики в рамках обговорення «патентного тролінгу», зокрема серед них варто виділити праці Г.О. Андрощук, Л.Й. Глухівського та інших.

Удосконалення правозастосовної практики та вироблення єдиних методологічних підходів визначають ефективність судочинства в галузі охорони ІВ. Аналіз та узагальнення судової практики є ефективною формою вирішення проблем якості судової роботи. Тому автор статті звернув особливу увагу на огляд правозастосовної практики й дослідження основних сучасних методологічних підходів вирішення означених суперечок.

Метою статті є дослідження предмета суперечок у спорах, пов'язаних з охороною прав на об'єкти промислового дизайну, й основних сучасних методологічних підходів у вирішенні означених суперечок.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективна та адекватна охорона прав ІВ у сфері промислового дизайну залишається пріоритетним завданням у рамках розвитку міжнародної торгівлі.

Варто забезпечити ефективну охорону прав на об'єкти промислового дизайну на національному рівні через визначення чітких критеріїв індивідуального характеру виробу.

Патентне законодавство потребує формування уніфікованої правозастосовної судової практики у відповідній сфері. Ефективність судочинства залежить від однакового тлумачення чинних законодавчих норм, у тому числі визначення сукупності істотних ознак промислових зразків (далі – ПЗ).

У Єдиному державному реєстрі судових рішень [1] (далі – Судовий реєстр) за період 01.01.2014–01.01.2017 відображено 216 рішень судів першої інстанції, в яких згадується об'єкт ІВ «промисловий зразок» (представлено в додатку 1).

Розподіл по регіонах справ, пов'язаних з охороною прав на об'єкти промислового дизайну, визначає переважну кількість справ у судах м. Києва – 131 рішення. (рис. 1 представлено в додатку 2).

Сфокусуємо увагу на справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти промислової власності ПЗ та розглянутих судами першої інстанції м. Києва за період 01.01.2014–01.01.2017.

Проілюструємо розподіл зазначених справ за формою судочинства (рис. 2) і предметом спору (рис. 3).

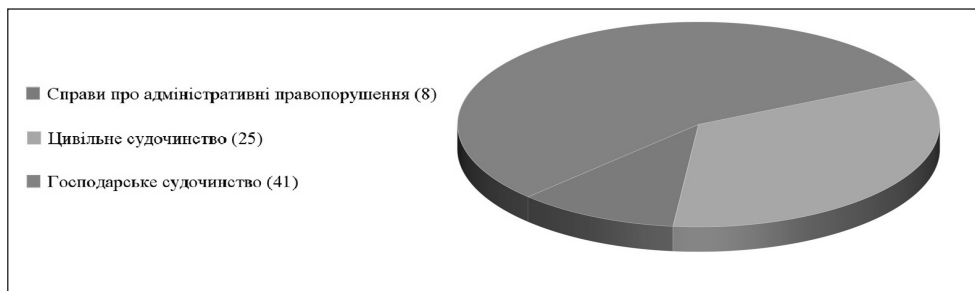


Рис. 2. Форма судочинства справ, пов'язаних із захистом прав на ПЗ

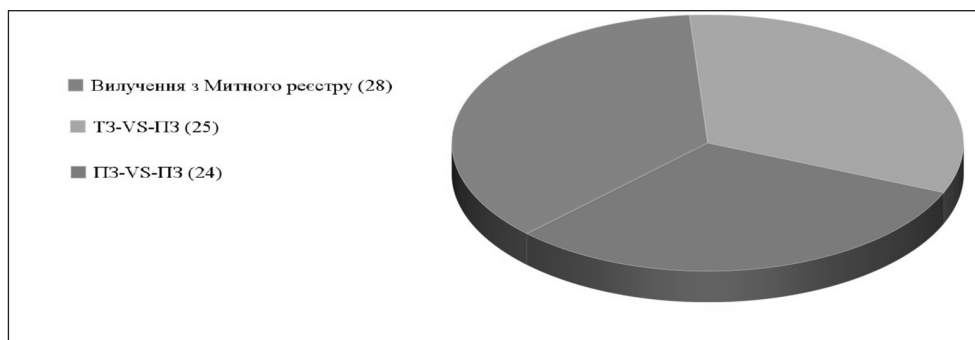


Рис. 3. Предмет спору справ, пов'язаних із захистом прав на ПЗ

Аналіз рішень у зазначеному фокусі засвідчив, що до справ, пов'язаних із захистом прав на ПЗ, можна зарахувати 77 рішень. Справи розглядалися судами різних юрисдикцій і мали різний предмет спору, а саме: вилучення з Митного реєстру об'єктів права ІВ – 28, перетин виняткових прав об'єктів ІВ товарний знак (далі – ТЗ) та ПЗ – 25, перетин виняткових прав об'єктів ІВ ПЗ та ПЗ – 25. Переважна кількість справ цієї категорії перебувала на розгляді господарських судів – 56%.

Частина 1. «Патентний тролінг» перешкоджає здійсненню зовнішньоекономічної діяльності підприємствами

Розмір частини суперечок про визнання недійсним патенту на ПЗ і виключення з Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності [2] (далі – Митний реєстр) підтверджує думку експертів [3] про реєстрацію частини патентів з метою

«патентного тролінгу». Аналіз суперечок, які можна зарахувати до «патентного тролінгу», виявляє основну ознаку – заборона здійснювати митне оформлення та запобігання переміщенню через митний кордон товарів (виробів), зображення яких охороняється згідно з патентами на ПЗ шляхом унесення до Митного реєстру.

Розподіл суперечок про виключення об'єктів промислового дизайну з Митного реєстру по класах Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), відповідно до даних за період 01.01.2014–01.01.2017 із Судового реєстру, виявив, що найбільша кількість суперечок про виключення об'єктів промислового дизайну з Митного реєстру були відносно ПЗ 01–09 класів МКТП.

Спрямованість «патентного тролінгу» на учасників ринку в сегменті ритейлу наявна.

Правозастосовна практика: аналіз рішень суду

Формальна експертиза за заявкою на ПЗ дозволяє реєструвати не тільки зображення (форму) товарів відомих виробників [1, справа № 760/26786/13-ц про визнання недійсним патенту на ПЗ «планшетний комп'ютер», позивач – ТОВ «Соні Україна»], а й загальновідомі вироби [1, справа № 760/20607/14-ц про визнання недійсним патенту на ПЗ «Пробка гумова для закупорювання флаконів», позивач – фізична особа-підприємець].

Суб'єкт господарської діяльності (далі – Суб'єкт), що аналізує всі можливі ризики у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) відносно імпорту товарів, які повинні бути ввезені з-за кордону та підлягатимуть митному оформленню, має можливість виявити «тролінгові закладки» в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки [4] (далі – Реєстр) чи в Митному реєстрі та усунути перешкоду в здійсненні підприємницької діяльності в судовому порядку.

Аналіз рішень у позначеному сегменті виявляє загальний алгоритм. Судом установлюється, чи стала сукупність суттєвих ознак ПЗ загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи. За умови доведення відсутності новизни на момент подання заявки суд визнає патент на ПЗ недійсним згідно зі ст. 6 Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [5] (далі – Закон) і зобов'язує Установу внести запис до Реєстру стосовно визнання недійсним патенту, вчинити дії Державну фіскальну службу (далі – ДФС) України – внести відповідні зміни до Митного реєстру.

По суті того, що відбувається: позиції сторін

Сторона 1 – митниця ДФС

У ході судового розгляду спорів у позначеному сегменті ІВ виявляється ситуація, при якій митниця ДФС може призупинити митне оформлення товарів, відмовити в їх митному оформленні й тимчасово вилучити товари згідно зі ст. 511 Митного кодексу України [6], що спричиняє додаткові витрати Суб'єкту ЗЕД, пов'язані з оплатою простою автотранспорту, оплатою доставки вилученого товару на склад митниці, оплатою правової допомоги, відряджень і проживання осіб, які надавали правову допомогу.

Митні органи мають право з власної ініціативи призупинити митне оформлення товарів згідно з п.1.4 ч. 1 Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону [7] (далі – Порядок реєстрації). Тимчасове зупинення митного оформлення товарів здійснюються посадовими особами митниці ДФС у формі складання службової записки, «оскіль-

ки коди та графічне зображення товарів, які подані до митного оформлення, збігаються з кодами та графічними зображеннями товарів, унесених у Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності, який веде Міндоходів України, як ПЗ за № ... » [1, справа № 903/936/15].

Іншими словами, посадови особи митниці ДФС установлюють наявність схожості суттєвих ознак ПЗ з товаром, поданим до митного оформлення. Однак вирішення таких питань потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи. Висновки митного органу ґрунтуються не на належних і допустимих доказів, а на припущенні, що, відповідно до вимог ст. 62 Конституції України, неприпустимо [8].

Сторона 2 – Установа

Установа зазначає, що прийнята в Україні система експертизи ПЗ передбачає проведення лише формальної експертизи заявки на ПЗ. Кваліфікаційна експертиза за ПЗ, тобто перевірка, чи є ПЗ новим, при зазначеній системі не проводиться.

Отже, усі дії Установи відносно видачі патенту України на ПЗ повністю відповідають чинному законодавству України, а саме Закону та Правилами розгляду заявок на промисловий зразок [9] (далі – Правила).

Сторона 3 – Патентоутримувач

Придбання і здійснення права власності на ПЗ здійснено відповідно до Закону. Унесення в Митний реєстр – відповідно до Порядку реєстрації. У ході судового розгляду спорів у позначеному сегменті ІВ умисел в одержанні неправомірної вигоди від вимоги оплати роялті (інших винагород) на підставі свідомо непатентоспроможного патенту на ПЗ судом не встановлюється.

Отже, всі сторони здійснюють свої дії в рамках чинного законодавства. Однак існування перешкод для Суб'єктів ЗЕД у здійсненні підприємницької діяльності й додаткові витрати на митне оформлення товарів наявні.

Шлях практичного розв'язання проблеми «патентно-митного тролінгу»

Безумовна порада суб'єктам підприємницької діяльності відносно захисту своїх прав – аналіз можливих ризиків у здійсненні ЗЕД, а саме: моніторинг Реєстру та Митного реєстру, завчасне виявлення схожих патентів, визнання схожих патентів на ПЗ недійсними.

Презумпція новизни патенту, виданого за умови формальної експертизи, сприяє створенню «патентних деривативів» і використанню митних органів з метою «патентно-митного тролінгу», що перешкоджає інтеграції в систему міжнародної торгівлі.

З метою запобігання «патентно-митному тролінгу» може бути введено принцип, що патент, виданий за умови формальної експертизи, не повинен бути підставою для обмеження прав третіх осіб. Має бути належно чином з'ясовано, чи відповідає зазначений патент умовам правової охорони, чи відсутнє право попереднього користування об'єктом ІВ. Наявність складу правопорушення можна встановити тільки в ході судового розгляду, інше суперечить ст. 62 Конституції України [8].

Частина 2. Перетин виняткових прав об'єктів ІВ: Товарний знак VS Промисловий зразок

Практичний інтерес у розвитку патентного законодавства та уніфікації правозастосовної практики у відповідній сфері становлять суперечки, де один об'єкт ІВ

використовується в іншому об'єкті ІВ, що може призвести до перетину виняткових прав на ці об'єкти.

Світові корпорації витрачають сотні мільйонів доларів на створення й підтримку брендів [10].

У світовій торгівлі ім'я виробника, зовнішній вигляд виробу й пакування, назва продукції мають вагоме значення.

Ідентифікація товару комбінацією позначень дає змогу справити певне візуальне враження, привернути увагу споживача до товару, відрізнити товари різних виробників – індивідуалізувати товар.

У свою чергу, зовнішнє оформлення виробу й пакування, яке спрямоване на задоволення естетичних та ергономічних потреб, не тільки визначає зовнішній вигляд виробу, а й індивідуалізує товар.

Будь-яке таке рішення зовнішнього оформлення товару, включаючи форму та комбінацію позначень, може бути як об'єктом патентного права, так і знаком на товари й послуги та отримати захист за відповідним охоронним документом.

Іншими словами, в галузі правової охорони позначень і форм найбільшу схожість мають ТЗ та ПЗ.

Звернемося до Законодавства України для порівняльного аналізу особливостей позначених об'єктів ІВ (додаток 3).

ТЗ й ПЗ мають істотні відмінності у функціях, обсязі охорони, експертизі й термінах дії охоронних документів.

Загалом ТЗ відрізняються від ПЗ правовою природою. ТЗ – це ідентифікаційне позначення, тоді як ПЗ – це технічне рішення зовнішнього вигляду виробу, дизайн. Різне функціональне призначення цих об'єктів обумовлює різний обсяг правової охорони.

В інститутах права ІВ використовуються різні підходи до вирішення таких ситуацій [11; 12].

Для освітлення практичного боку цього питання проведемо аналіз судової практики щодо спорів, пов'язаних із перетином виняткових прав на ТЗ й ПЗ.

Правозастосовна практика: аналіз рішень суду

У Судовому реєстрі за період 01.01.2014-01.01.2017 є 26 рішень судів першої інстанції м. Києва, в яких установлювався пріоритет виняткового права ТЗ й ПЗ.

Предмет таких суперечок – визнання недійсним охоронного документа на об'єкт ІВ, визнання недійсним рішення Патентного відомства.

Подібний спір між двома суб'єктами пройшов дві інстанції Господарському суду м. Києва. Рішенням Господарського суду й постановою апеляційної інстанції прийнято рішення в задоволенні позову Diageo Scotland Limited (Дієго Скотланд Лімітед), м. Единбург, Великобританія (далі – Позивач) до ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», м. Дніпро (далі – Відповідач) про визнання недійсним патенту України на ПЗ «Етикетка» та зобов'язання Установи внести записи до Реєстру стосовно визнання недійсним патенту України на ПЗ «Етикетка» і здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова власність».

Річ у тому, що Позивач володів винятковим правом на товарні знаки в 33 класі МКТП (вина, спиртні напої), які містять словесне позначення «CAPTAIN

MORGAN» і зображення ПІПАТА, а Відповідач зареєстрував і використовував ПЗ «Етикетка» в класах МКТП 19-08 (товари), який містить словесні позначення та подібне зображення (охороноспроможні елементи), схожі із зазначеним ТЗ Позивача, що може призвести до сплутування продукції сторін.

Іншими словами, на законних підставах існували два об'єкти ІВ, подібні до ступеня змішання.

Рішенням суду [1, справа № 760/19393/13-ц] визнано знак для товарів і послуг «CAPTAIN MORGAN» добре відомим в Україні відносно товарів 33 класу МКТП для реєстрації знаків «алкогольні напої». Судом встановлено наявність у суттєвих ознак ПЗ «Етикетка» охороноспроможних елементів ТЗ Позивача [1, справи № 910/4250/15-г; № 910/23215/15]. Отже, суд дійшов висновку, що сукупність суттєвих ознак ПЗ «Етикетка» стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки.

Аналіз особливостей ТЗ й ПЗ – визначення об'єкта, порядок експертизи, обмеження в обсязі правової охорони (додаток 3) – засвідчує, що власник ТЗ має право заборонити власнику Патенту використовувати ПЗ за умови, що суттєві ознаки ПЗ містять ТЗ або його охороноспроможні елементи.

Сфокусуємось на процедурі встановлення наявності охороноспроможних елементів ТЗ в суттєвих ознаках ПЗ. Правилами розгляду заявки на ПЗ не передбачена при проведенні експертизи заявки обов'язкового приведення переліку суттєвих ознак згідно з п. 8 ст. 14 Закону [13]. Отже, правостановлювального документа, що містить у словесній формі перелік суттєвих ознак ПЗ, на який видано патент, не існує.

Таким чином, джерелом визначення суттєвих ознак та обсягу правової охорони ПЗ, на який видано патент, вважається зображення виробу, внесене до Реєстру. Відтак вирішення питання відносно встановлення схожості охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи згідно з ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу (далі – ГПК) України [14].

Отже, судова експертиза, проведена під час розгляду зазначеної справи, вирішила питання відносно визначення суттєвих ознак та обсягу правової охорони інтелектуальної власності.

Залучення експертів до справи. Значення експертного дослідження у справі

За позовами про недійсність патентів на ПЗ на передній план виходять технічні питання.

Переважна кількість означених справ, у яких залучено експерта, підтверджує виняткову важливість спеціальних знань для правильного вирішення спору.

У свою чергу, висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим, згідно з ч. 5 ст. 42 ГПК України [14]. Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, відповідно до ч. 1 ст. 43 ГПК України [14].

Застосування зазначених норм законодавства суперечить установленню фактичних обставин справи, згідно з ч. 3 ст. 4-3 ГПК України [14] та вимогами ст. 62 Конституції України [8], щодо належних і допустимих доказів.

Щодо експертного дослідження варто зазначити, що висновок спеціалістів з експертного дослідження у сфері ІВ також не є належним доказом, якщо експертне

дослідження проводиться поза рамками судової справи, оскільки питання, поставлені на вирішення експертизи під час розгляду справи, не є коректними під час розгляду іншої справи; рішення Апеляційної палати не є належним доказом, оскільки рішення державного органу не має для суду преюдиційного значення, тому що не є рішенням суду, що набрало законної сили.

Дослідження експертом відбувається на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставинні справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду, згідно зі ст. 1 Закону України «Про Судову експертизу» [15].

Отже, експертне дослідження є належним доказом за умови призначення судом судової експертизи та постановки судом питань на вирішення експертом.

Частина 3. Міжнародна практика залучення експертів у вирішення спорів у галузі ІВ

З огляду на важливість інтеграції України в міжнародну торгівлю насамперед з країнами ЄС-28, єдині вимоги до ідентифікації ПЗ мають формуватися з перспективами гармонізації національного законодавства з Європейськими стандартами.

У країнах ЄС-28 найбільш розвинену економіку та патентну активність має Німеччина (додаток 4). Вивчимо досвід судів Німеччини щодо залучення експертів у вирішення спорів у галузі ІВ.

Спори у зв'язку з порушенням прав на промислову власність розглядають суди із цивільних справ [16, с. 5].

Сторони не мають права ставити під сумнів дійсність патенту в суді із цивільних справ. Суд із цивільних справ, наприклад, у рамках патентного спору не має права ставити під сумнів дійсність патенту [16, с. 5].

Вищою федеральною судовою інстанцією, до підсудності якої належать справи, пов'язані з охороною промислової власності, якщо мова йде про надання, відмову в наданні або позбавлення охоронних прав, є Федеральний патентний суд [16, с. 2].

Заперечення, що патент недійсний, у рамках цивільного судочинства враховується лише після успішного завершення позовного провадження у Федеральному патентному суді. Якщо такий позов знаходиться на розгляді, за наявності сумнівів щодо дійсності патенту суд із цивільних справ на свій розсуд може призупинити винесення свого рішення до набрання чинності рішенням у рамках позовного провадження про дійсність патенту [16, с. 17].

Одна з особливостей полягає в тому, що в судовий склад Федерального патентного суду, який розглядає питання правової охорони технічних рішень, входять не тільки юристи, а й «патентознавці», які мають статус судді [16, с. 2].

Судовий склад різниться за кількістю суддів і їхньою професійною підготовкою та залежить від категорії спору [16, с. 8].

Оскільки судді-патентознавці є досвідченими фахівцями у своїх галузях техніки, у суду під час винесення рішень, як правило, немає потреби залучати сторонніх експертів [16, с. 2].

На користь такої практики свідчить те, що взаємодія суддів-юристів і суддів-патентознавців забезпечує винесення особливо якісних рішень Федеральним патентним судом, дає змогу скоротити терміни та витрати щодо розгляду справ [16, с. 2].

Висновки. Аналіз суперечок, пов'язаних із захистом прав на об'єкти промислової власності у сфері ПЗ і розглянутих судами першої інстанції за період 01.01.2014–01.01.2017, засвідчив, що основним предметом спору є: 1 – вилучення патентів на ПЗ з Митного реєстру; 2 – перетин виняткових прав ТЗ та ПЗ.

Аналіз суперечок у фокусі вилучення з Митного реєстру засвідчив, що презумпція новизни патенту, виданого за умови формальної експертизи, сприяє створенню «патентних деривативів» і використанню митних органів з метою «патентно-митного тролінгу», що перешкоджає інтеграції в систему міжнародної торгівлі.

З метою запобігання «патентно-митному тролінгу» може бути введено принцип, що патент, виданий за умови формальної експертизи, не повинен бути підставою для обмеження прав третіх осіб. Має бути належним чином з'ясовано, чи відповідає патент зазначеним умовам правової охорони, чи відсутнє право попереднього користування об'єктом ІВ.

Аналіз суперечок у фокусі «ТЗvsПЗ» показав, що частина ПЗ реєструється у вигляді етикетки, емблеми з використанням зображення відомого ТЗ повністю або з використанням охоронюваних елементів відомого ТЗ, що може призвести до сплутування продукції сторін.

Правильне вирішення такого спору, а саме визначення суттєвих ознак ПЗ та обсягу правової охорони ІВ, потребує спеціальних знань і залучення судом експерта в рамках справи.

Ефективність судочинства в галузі охорони ІВ залежить від однакового тлумачення чинних законодавчих норм, у тому числі й визначення сукупності істотних ознак ПЗ.

Судовий склад, у якому частина суддів має спеціальні знання в галузі техніки, в тому числі й у визначенні сукупності істотних ознак ПЗ, дасть змогу уніфікувати захист об'єктів ІВ та скоротити термін розгляду спорів.

Література

1. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1>.
2. Державна фіскальна служба України. Департамент організації митного контролю. Перелік об'єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру. URL: <http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/100237.html>.
3. Глухівський Л. Про тролів і про тролінг. URL: http://www.uipv.org/i_upload/file/2017-2-glukhivskii.pdf.
4. Інтерактивна База Даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні». URL: <http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certpp>.
5. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Закон України «Про охорону прав на промислові зразки». Документ 3688-12, чинний, поточна редакція – редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17. Стаття 6. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>.
6. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Митний кодекс України. Документ 4495-17, чинний, поточна редакція – редакція від 26.07.2017, підстава 2114-19. Стаття 511. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page18>.
7. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Документ z1034-12, чинний, поточна редакція – прийняття від 30.05.2012. Пункт 1.4 частини 1. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1034-12>.
8. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Конституція України. Документ 254к/96-вр, чинний, поточна редакція – редакція від 30.09.2016, підстава 1401-19. Частина 3 статті 62. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр>.

9. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок. Документ z0313-02, поточна редакція – редакція від 25.07.2011, підстава z0811-11. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0313-02>.

10. Interbrand. Best Global Brands 2017. Top 100 Ranking. Page 33. URL: <http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/>.

11. Горохов А.М. Правовое регулирование охраны товарных знаков в Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2006.

12. Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: монография. Москва: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. 192 с.

13. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Закон України «Про охорону прав на промислові зразки». Документ 3688-12, чинний, поточна редакція – редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17. Пункт 8 статті 14. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>.

14. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Господарський процесуальний кодекс України. Документ 1798-12, чинний, поточна редакція – редакція від 07.01.2018, підстава 2234-19. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>.

15. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Про судову експертизу. Документ 4038-12, чинний, поточна редакція – редакція від 11.10.2017, підстава 2148-19. Стаття 1. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>.

16. Федеральный патентный суд. Функции/организационная структура/перспективы. URL: https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/.../infobroschuere_rus.pdf.

17. Телліс С.О. Охорона прав інтелектуальної власності в сфері промислового дизайну як умова інтеграції в систему міжнародної торгівлі. Правничий вісник Університету «КРОК». 2017. № 24.

Анотація

Телліс С. О. Практичні аспекти захисту об'єктів права інтелектуальної власності у сфері промислового дизайну. – Стаття.

Стаття присвячена аналізу національної судової практики у спорах, пов'язаних з охороною прав на об'єкти промислового дизайну. Об'єктом дослідження є рішення судів у позначених суперечках за період 01.01.2014–01.01.2017. Стаття містить аналіз найбільш актуальних судових рішень у зазначеній сфері. Надано практичні рекомендації щодо розв'язання проблеми «патентно-митного тролінгу». Позначено шлях підвищення ефективності судочинства в галузі охорони ІВ.

Ключові слова: інтелектуальна власність, промисловий дизайн, огляд правозастосовної практики, аналіз судових рішень, патентний тролінг.

Аннотация

Теллис С. А. Практические аспекты защиты объектов интеллектуальной собственности в сфере промышленного дизайна. – Статья.

Статья посвящена анализу национальной судебной практики по спорам, связанным с охраной прав на объекты промышленного дизайна. Объектом данного исследования является решение судов в обозначенных спорах за период 01.01.2014–01.01.2017. Статья содержит анализ актуальных судебных решений в указанной сфере. Внесены практические рекомендации решения проблемы «патентно-таможенного троллинга». Обозначен путь повышения эффективности судопроизводства в области охраны ИС.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, промышленный дизайн, обзор правоприменительной практики, анализ решений суда, патентный троллинг.

Summary

Tellis S. A. Practical aspects of protection of objects of intellectual property rights in the field of industrial design. – Article.

The article is devoted to the analysis of the national judicial practice in disputes related to the protection of rights to industrial design objects. The object is research the decision of the courts on the above disputes for the period 01.01.2014–01.01.17. The article contains an analysis of actual court decisions in this area. Practical recommendations for solving the problem of “patent-customs trolling” are offered. The way of increase of efficiency of legal proceedings in the field of IP protection is indicated.

Key words: intellectual property, industrial design, review of law enforcement practice, analysis of ship decisions, patent trolling.

Додаток 1

Кількість рішень судів першої інстанції, в яких згадується об'єкт ІВ «промисловий зразок», відповідно до даних за період 01.01.2014–01.01.2017 із Судового реєстру.

Додаток 2

Розподіл по регіонах справ, пов'язаних з охороною прав на об'єкти промислового дизайну, відповідно до даних за період 01.01.2014–01.01.2017 із Судового реєстру.

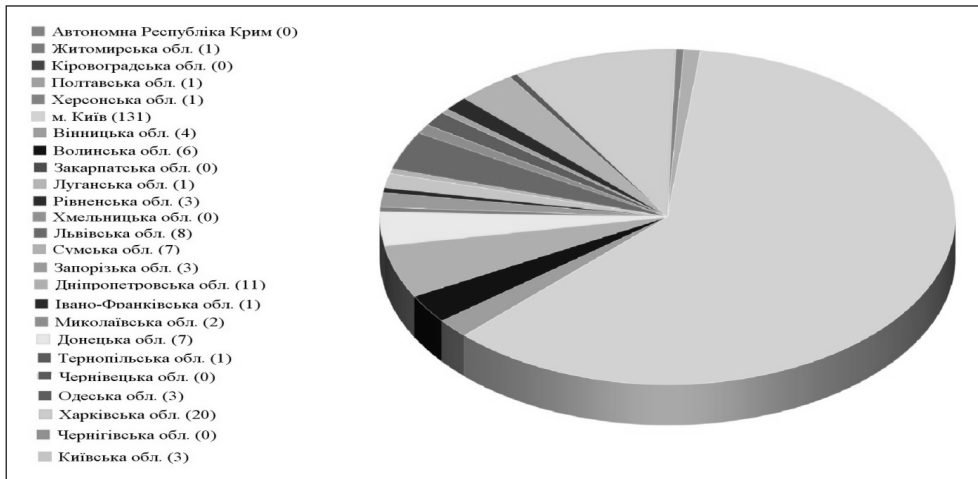


Рис. 1. Розподіл по регіонах справ, пов'язаних з охороною прав на об'єкти промислового дизайну

Порівняльний аналіз особливостей ТЗ та ПЗ

Особливість	Товарний знак (ТЗ)	Промисловий зразок (ПЗ)
Визначення	ТЗ – позначення, що слугує для індивідуалізації товарів або послуг	ПЗ – рішення зовнішнього вигляду виробу, наприклад, упакування
Правова природа	ТЗ – це засіб індивідуалізації, який ідентифікує товари та/або послуги одного виробника й дає змогу відрізнити їх від товарів і послуг іншого	Об'єкт патентного права – це результат творчої діяльності, це технічне або художньо-конструкторське рішення, у нього обов'язково є автор
Об'єкт	Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори і комбінації кольорів, а так само будь-яка комбінація таких позначень»	Закон України «Про охорону прав на ПЗ»: «Об'єктом ПЗ може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб людини»; «Правила проведення експертизи заявки на ПЗ»: «Якщо зовнішній вигляд промислового зразка формується шляхом слів, букв, пропозицій вони розглядаються як образотворчі елементи, які мають певне місце в композиції, яка формує візуальне сприйняття виробу»
Обмеження в обсязі правової охорони	Обсяг охорони обмежений переліком товарів та/або послуг, який прикладений до заявки на реєстрацію	Обсяг охорони обмежений сукупністю суттєвих ознак ПЗ, що відбиті на зображеннях зовнішнього вигляду виробу, які містяться в патенті
Порядок експертизи	За заявкою на ТЗ – формальна та кваліфікаційна експертиза	За заявкою на ПЗ – лише формальна експертиза

Додаток 4

Частка міжнародних торгових потоків, орієнтованих на ринок ЄС-28, і патентна активність за 2015 р.

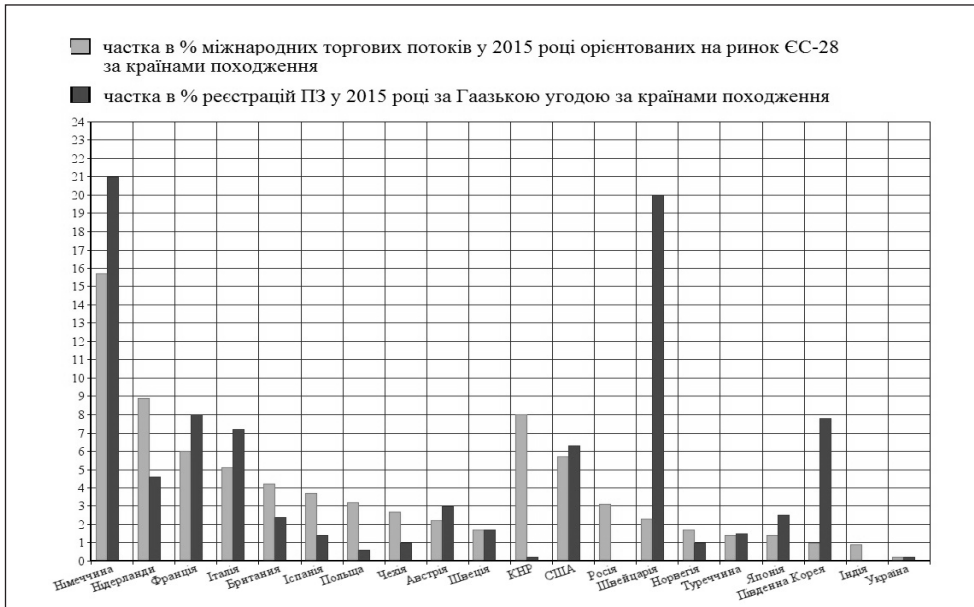


Рис. 6. Частка міжнародних торгових потоків, орієнтованих на ринок ЄС-28, і патентна активність за 2015 р. [17, с. 8]